



KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
LEUVEN



Toepassing van regels van internationaal privaatrecht bij geschillen over intellectuele rechten

- Marie-Christine Janssens & Sabine Van de Mosselaer
- Centrum voor Intellectuele Rechten, K.U.Leuven

Leuven 6 december 2012; Kortrijk 10 december 2012

IPR issue m.b.t. IE-recht

1. Specifieke IE- regelgeving

2. Europese regelgeving IPR

3. WbIPR (be)

2

1. Specifieke IE Regelgeving

Zie art. 67 en 71 Brussel I VO

**Deze verordening laat onverlet*

- *De toepassing van de bepalingen die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen en die opgenomen zijn of zullen worden in de besluiten van de Gemeenschap ...*
- *de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen"*

Rome I, Rome II en het Belgische WbIPR bevatten gelijkaardige bepalingen

Internationale verdragen IE (o.m.)

Auteursrecht

- Berner Conventie, vnl.
- art. 5.3: toepasselijk recht = lex loci protectionis
- Cf. Logica art. 8 Rome II VO (buitencontractuele geschillen)

Merken- en Modellenrecht

- Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom 2005 (BVIE)
- Eigen territoriale bevoegdheidsregels bij inbreuk
- Engemaakt toepasselijk recht

Octrooirecht

- Europees OctrooiVerdrag (niet EU)
- Toepasselijk recht na verlening: "Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt overeenkomstig de nationale wetgeving beoordeeld" (art. 64.3)
- PS art. 60 verwijzingsregel werknemersuitvindingen
- Territoriale bevoegdheid = Brussel I VO

4

Communautaire regelgeving IE

Eenheidstitels

('eenzelfde
situatie
rechtens')

- Verordening gemeenschapsmerk
- Verordening gemeenschapsmodel
- Verordening kwekersrecht
- Verordening Benamingen van oorsprong
- (coming soon? Verordening octrooirecht)
- Horizontaal: VO optreden douaneautoriteiten

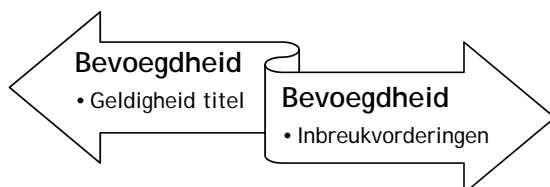
Harmonisatie

(nationale
titels)

- Merkenrecht : 1 richtlijn
- Auteursrecht : 8 richtlijnen
- Octrooirecht : biotechnologierichtlijn
- Horizontaal : Handhaving van IE-rechten

5

VO Gemeenschapsmerk 2009 (cf. model)



Toepasselijk recht : bepalingen VO (art. 101)

**Erkenning en tenuitvoerlegging: automatisch
(zonder verdere procedures)**

6

Bevoegdheid geldigheid van het gemeenschapsmerk

- ❑ Exclusieve bevoegdheid voor het Bureau (BHIM-OHIM in Alicante)
 - Tijdens aanvraagprocedure (door houder ouder recht)
 - ✓ Oppositieprocedures (art. 41-42)
 - Nietigverklaring en vervallenverklaring
 - ✓ Rechtstreekse vorderingen na verlening (art. 56-57)
- ❑ Beperkte uitsluitende bevoegdheid 'Rechtbanken van het gemeenschapsmerk'
 - ✓ België : enkel Rb. Koophandel en Hof Brussel
 - Onrechtstreekse vorderingen (op reconventie)
 - ✓ Tegenvordering tot nietig- of vervallenverklaring
 - ✓ Mogelijkheid tot schorsing en verzending naar Alicante

7

Bevoegdheid inbreuk op het gemeenschapsmerk

- ❑ Exclusieve bevoegdheid 'Rechtbanken van het gemeenschapsmerk'
 - ❑ België : enkel Rb. Koophandel en Hof Brussel
 - ❑ Alle materies vermeld in art. 96 VO (inbreuk, verklaring niet-inbreuk, ...)
- ❑ Territoriale bevoegdheid in EU (art. 97-98)
 - Voorrang
 - ✓ Lex contractus (choice of forum clause)
 - Bepalingen art. 23 Brussel I VO van toepassing
 - ✓ Vrijwillige verschijning verweerder
 - Bepalingen art. 24 Brussel I VO van toepassing
 - ✓ Beslissing met cross-border effect in alle lidstaten

8

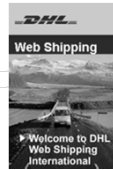
Bevoegdheid inbreuk op het gemeenschapsmerk (vervolg)

- ❑ Territoriale bevoegdheid (art. 97-98)
 - Voorrang
 - ✓ ...
 - Bij ontstentenis → keuze
 - ✓ Woonplaats gedaagde in lidstaat (cf. Brussel I VO)
 - OF : 'vestigingsplaats' indien domicilie buiten EU
 - Bij ontstentenis : woon- of vestigingsplaats eiser in lidstaat
 - Bij ontstentenis : plaats van Bureau Alicante
 - Bevoegd voor handelingen in alle lidstaten
 - Werking verbod strekt zich in beginsel uit tot gehele EU
 - ✓ Bevoegde instantie(!) in lidstaat van plaats inbreuk
 - Enkel bevoegd voor handelingen op grondgebied lidstaat
 - Enkel effect in forumstaat (geen cross-border effect)

9

HvJ 12 april 2011, C-235/09,
DHL express France/Chronopost

CHRONOPOST



- ☐ Chronopost is houdster van gemeenschapsmerk (en Frans merk) 'WEBSHIPPING'
- ☐ Gebruik door DHL = inbreuk
- ☐ Vraagstelling (Hof. Cass. Fr) → Territoriale werking van verbod en de dwangmaatregelen ?
 - In beginsel alle lidstaten, inclusief dwangmaatregelen
 - ✓ Tenzij

10

- Een verbod (uitgesproken in toepassing van art. 102.1) tot voortzetting van (dreigende) inbreuken, opgelegd een rechtbank die bevoegd is op basis van de (art. 97.1-4 en 98.1) strekt zich in beginsel uit tot het gehele grondgebied van de Unie
- Een territoriale beperking kan evenwel vereist zijn indien het gebruik van het teken geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk (bijv. Om linguïstische redenen).
- Een dwangmaatregel (zoals een dwangsom) die een nationale rechter op grond van het nationaal recht oplegt samen met het bevel tot staking in toepassing van (art. 102.1, tweede volzin), kan dus rechtsgevolgen ressorteren in andere lidstaten (m.n. tot waar het stakingsbevel zich uitstrekt), onder de voorwaarden van hfst III van de Brussel I-VO 44/2001
 - Indien het recht van de betreffende andere lidstaat niet in een dergelijke maatregel voorziet, moet de bevoegde rechterlijke instantie een equivalente bepaling uit haar nationale recht opleggen die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod waarborgt

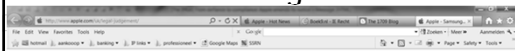


Tablets War Apple ↔ Samsung Toepassing Modellenverordening

UK Court of Appeal 18 oktober 2012 :

- Samsung pleegt geen inbreuk op gemeenschapsmodel Apple
- Beslissing geldt voor ganse EU (art. 80-81 GMVO)

Geen inbreuk - beslissing geldt voor ganse EU



Samsung / Apple UK judgment

On 9 July 2012 the High Court of Justice of England and Wales ruled that Samsung Electronics (UK) Limited's Galaxy Tablet Computers, namely the Galaxy Tab 10.1, Tab 10.5 and Tab 7.7 do not infringe Apple's Community registered design No. 0000191607-0001. A copy of the full judgment of the High Court is available from www.bailii.org/in/eng/cas/ew/cas/cv/2012/1165.html.

That judgment has effect throughout the European Union and was upheld by the Court of Appeal of England and Wales on 18 October 2012. A copy of the Court of Appeal's judgment is available from www.bailii.org/in/eng/cas/ew/cas/cv/2012/1330.html. There is no injunction in respect of the Community registered design in force anywhere in Europe.

On 25 October 2012, Apple Inc. published a statement on its UK website in relation to Samsung's Galaxy tablet computers. That statement was inaccurate and did not comply with the order of the Court of Appeal of England and Wales. The correct statement is at [Samsung/Apple UK judgement](#).

2. IPR Instrumenten: EU

Brussel I Verordening 44/2001 (rechterlijke bevoegdheid & erkenning en tenuitvoerlegging)

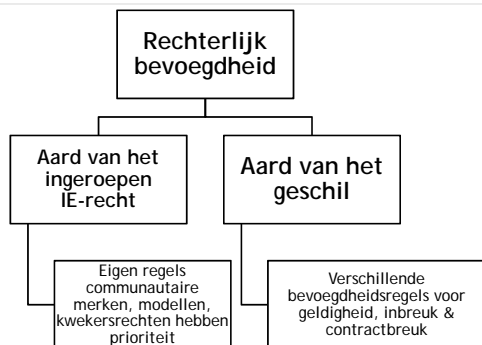
Rome I Verordening 2008 (toepasselijk recht verbintenissen uit overeenkomst)

- Geen bijzondere bepaling

Rome II Verordening 2007 (toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen)

- Artikel 8 → Lex Loci Protectionis

NOTEER VOORAF



15

Overzicht recente rechtspraak Brussel I VO

Algemene
bevoegdheidsregel

• Art. 2

Exclusieve
bevoegdheidsregel

• Art. 22.4

Aanvullende
bevoegdheidsregels

• Art. 5.3 (onrechtmatige daad)
• Art. 6.1 (pluraliteit verweerders)
• Art. 31 (voorlopige maatregelen)

16

Brussel I VO & IER

Algemene bevoegdheidsregel art. 2

- ☐ De EU (EFTA) lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft (ongeacht nationaliteit)
 - ✓ Ook indien IE-recht verleend in andere (niet) lidstaat
 - ✓ Ook indien inbreuk in andere (niet) lidstaat
 - ✓ Beslissing (staking inbreuk) met cross-border effect
- Zie HvJ EU 15 maart 2012, C-292/10, *G v. Cornelius de Visser*
 - ✓ Ook toepassing VO in het geval indien het aangezochte gerecht niet over afdoende aanwijzingen beschikt die de conclusie wettigen dat die verweerder daadwerkelijk buiten het grondgebied van de Unie woont
 - In casu : een vordering art. 5.3 wegens het beheer van een website tegen een verweerder die vermoedelijk burger van de Unie is, maar die op een onbekende plaats verblijft

17

Brussel I VO & IER

Exclusieve bevoegdheidsregel art. 22.4

- ☐ De gerechten van de lidstaat van deponering of registratie
- ☐ Beperkt toepassingsgebied
 - enkel intellectuele rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie
 - ✓ "Octrooien, merken, tekeningen en modellen en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie"
 - enkel vragen over de registratie of geldigheid van deze rechten
 - ✓ Geen inbreukvorderingen
 - enkel nationale intellectuele rechten die geregistreerd werden door een nationaal bureau of via internationaal depot met zelfde effect
 - Bijv. Europees octrooi : centraal verleningsprocedure → bundel nationale octrooien → lidstaat van validatie
- ☐ Exclusieve bevoegdheid
 - ✓ Ongeacht woonplaats
 - ✓ Dwingend recht

18

Toepassingsgebied art. 22 lid 4

HvJ 13 juli 2006,
C-4/03,
GAT v. LuK



HvJ 12 juli 2012,
C-616/10,
Solvay/Honeywell



Honeywell

19

HvJ 13 juli 2006, C-4/03, GAT v. LuK

Toepassingsgebied
art. 22 lid 4
betreft

- alle geschillen over registratie of geldigheid van een octrooi,
- ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen en ongeacht in welk stadium van de procedure dit gebeurt

Omdat

- De gerechtelijke instanties van de lidstaat waar het octrooi is verleend kunnen het best kennisnemen van gevallen waar het geschil de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of registratie tot inzet heeft

Niet dus

- geschillen over de vraag wie als rechtmatige eigenaar recht heeft op een Europese octroolaanvraag (handelt niet over geldigheid titel)

20

2006

2012

Gevoelige inperking van algemene
bevoegdheidsregel van het domicilie

Moet de rechter zich onbevoegd verklaren voor het
gehele geschil of enkel voor dat gedeelte van het
geschil dat betrekking heeft op de geldigheid van het
intellectuele recht?

Heeft uitspraak betrekking op
bevoegdheid kortgedingrechter?
- verband met art. 31



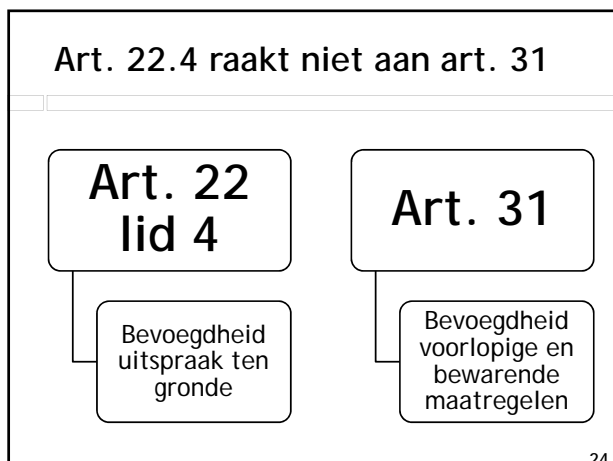
21

HvJ 12 juli 2012, C- 616/10 Solvay/Honeywell

Hoofdvordering - Inbreukvordering	R b D e n H a a g	Incidentele vordering - voorlopig (grensoverschrijdend verbod)
<ul style="list-style-type: none"> • Verkoop van product X maakt inbreuk op nationale delen van haar Europees octrooi • Geldig in 9 landen • door drie vennootschappen 'Honeywell' uit 2 lidstaten (NL + Be) 		<ul style="list-style-type: none"> • Verweer : octrooi = nietig • Er wordt geen nietigheidsvordering ingesteld of aangekondigd • Geen betwisting van bevoegdheid van Nederlandse rechter om van hoofdvordering of incidentele vordering kennis te nemen

23

Art. 22.4 raakt niet aan art. 31



24

Brussel I VO & IER

□ Drie basisregels rechterlijke bevoegdheid

- Algemene bevoegdheidsregel
- Exclusieve bevoegdheidsregels

▪ Aanvullende bevoegdheidsregels

- ✓ Art. 5 lid 3 : verbintenissen uit onrechtmatige daad → plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen (*forum delicti commissi*)
 - Inbreuk IP = onrechtmatige daad (tort)
 - Inbreuk IP = inbreuk immaterieel recht
- ✓ Art. 6.1 : pluraliteit verweerders & nauw samenhangende vorderingen

25

Art. 5.3 & rechtspraak Inbreuken immaterieel recht

Plaats waar schade is veroorzaakt (locus acti)

- Rechter is enkel bevoegd voor forumstaat (algemene regel)
- Bij inbreuk persoonlijkheidsrecht → uitbreiding bevoegdheid (Shevill)
- Rechter van plaats vestiging van de uitgever → bevoegd voor volledige schade

Plaats waar schade is ingetreden (locus damni)

- Rechter is enkel bevoegd voor schade in forumstaat
- Plaats van verspreiding drukwerk mits betrokkene daar bekend is (Shevill)

26

Locus Damni off-line (Shevill) v. on-line (eDate)

In papieren media

Wanneer belediging door middel van de pers een internationaal karakter heeft verkregen, manifesteert de aantasting van de persoonlijkheidsrechten zich op de plaatsen waar de publicatie wordt verspreid, wanneer de gelaedeerde daar bekend is.

→ elke dergelijke Staat → voor schade in forum.

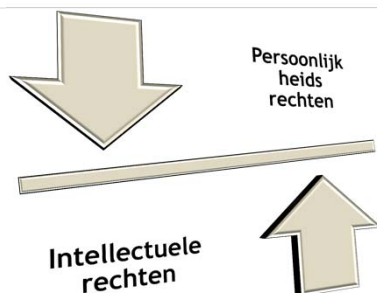
Online media (website)

Bestissing is niet zomaar overdraagbaar op de context van het internet waar content wereldwijd beschikbaar is (ubiquitus)

→ Elke staat waar inhoud "toegankelijk" (n° 51) → forumschade

→ + de plaats waar het beweerde slachtoffer het centrum van zijn belangen heeft → volledige schade

Onderscheid ?



28

H.v.J. 19 april 2012,
Wintersteiger, C-523/10



- ☐ Wintersteiger = Oostenrijks merk
- ☐ Merkinbreuk d.m.v. Adwords ('Wintersteiger') op website van zoekmachine www.google.de
 - → advertentie voor Product 4U (Duits bedrijf) op Duitse website
- ☐ Kan Oostenrijke rechter verbod & schadevergoeding uitspreken?

29

Art. 5.3: 'plaats schadebrengend feit' & Merkinbreuk online (Wintersteiger)

Plaats waar schade is veroorzaakt (locus acti)

- Rechter is enkel bevoegd voor forum schade = regel
- Behalve : wel volledige schade
 - + Plaats vestiging van uitgever (Shevill)
 - + Plaats vestiging van adverteerder (in casu Duitsland)
 - NIET plaats van de server
 - Volledige schade ? (niet zo duidelijk)

Plaats waar schade is ingetreden (locus damni)

- Rechter is enkel bevoegd voor schade in forumstaat
- Behalve, wel volledige schade,
 - Plaats van centrum van belangen (eDate)
 - Geldt niet voor intellectueel recht want bescherming is territoriaal beperkt
 - Plaats waar recht wordt beschermd (d.i. waar merk is ingeschreven - in casu Oostenrijk)

30

H.v.J. 19 april 2012, Wintersteiger/Products 4U
Sondermaschinenbau, C-523/10

- ☐ 'land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden'
 - Bij een gebruik van een merk als zoekterm in een zoekmachine-advertentiedienst (als Google) is de veroorzakende gebeurtenis
 - ✓ 'het starten door de adverteerder van het technische proces waardoor de advertentie, die hij voor zijn communicatie-uiting heeft gecreëerd, volgens vooraf bepaalde parameters verschijnt'
 - Rechter van plaats van vestiging adverteerder
 - ✓ Niet het verschijnen van de reclame advertentie zelf
 - ✓ Niet relevant is de plaats van de server van de zoekmachine advertentiedienst (server van Google)

31

Quid auteursrecht?

- ❑ Geen registratie?
- ❑ Veel (inbreuk)concepten zijn “eenvormige communautaire concepten”
 - Zie rechtspraak HvJ over Richtlijnen AR
- ❑ TGI Nanterre 11 oktober 2012
 - De logica van het *eDate*-arrest kan worden doorgetrokken tot inbreuk op naburige rechten (uitvoerend kunstenaar Cotillard)
 - Auteursrecht is niet op dezelfde wijze als industriële rechten territoriaal gebonden
 - Bevoegdheid aanvaard van rechtbank van ‘plaats van centrum van belangen’ voor gehele schade

32

Art. 5.3: ‘plaats schadebrengend feit’ & Merkinbreuk online (L’Oréal/eBay)



33

HvJ 12 juli 2011, C-324/09, L’ORÉAL/EBAY (ptn 63-65)

- ❑ Opdat verkoop... en reclame via het Internet als een inbreukmakend gebruik in de Benelux of Europese Unie kunnen gelden, volstaat het niet dat de website toegankelijk is vanuit dat territorium.
- ❑ Het komt aan de nationale rechter toe om geval per geval na te gaan of de website ook bestemd is voor de consument van het door het merk bestreken grondgebied.
 - Aanwijzingen daartoe kunnen bijv. zijn :
 - ✓ De extensie van de domeinnaam (www.ebay.co.uk),
 - ✓ de taal waarin de website is gesteld
 - ✓ de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden

34

Art. 5.3 in online omgeving 'leer van gerichtheid van de site'

Inbreuken via internet & plaats waar de schade is ingetreden

- Plaats van webserver van waaruit inbreukmakende handelingen uitgaan
- + Plaats waar website toegankelijk is en er voldoende aanwijzingen zijn dat die ook bestemd is voor publiek in territorium waar bescherming geldt
- HvJ 18 Oktober 2012, C-173/11, Football Dataco/Sportradar (databankenrecht)
- Cf. Arrest *eDate & Martinez*
- Cf. H.v.J. 7 december 2010, C-585/08 en C-144/09, Pammer & Hotel Alpenhof (door consumenten online afgesloten overeenkomst)

35

Football Dataco II 18 October 2012, C-173/11



- ☐ Football Dataco (VK)
 - Maakt databank "Football Life"
- ☐ Sportradar
 - Webserver in Duitsland
 - ✓ dienst "sport Live Data" (live via internet, resultaten sportevenementen)
 - Gebruikt gegevens uit Football Live en stelt ze ter beschikking aan haar klanten
 - ✓ O.m. (UK) ondernemingen die gokdiensten aanbieden gericht op de Britse markt
- ☐ Is Engelse rechter bevoegd voor verbod + schade in forum?
 - Ja indien er voldoende aanwijzingen zijn (= nationale rechter) dat publiek in het V.K. doelgroep is voor sportradar
 - ✓ Loutere toegankelijkheid website is niet voldoende

36

Football Dataco II 18 October 2012, C-173/11

- ☐ In welk land vindt een inbreuk op databankenrecht plaats (in casu "hergebruik") als de data (online) via het buitenland (server in Duitsland) worden aangeleverd aan gebruiker in ander land (VK) ?
- ☐ Of er inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waarnaar de betrokken gegevens worden verzonden, is afhankelijk van het bestaan van aanwijzingen dat uit de handeling blijkt dat degene die deze verricht zich op personen op dat grondgebied wil richten.
 - het grondgebied van de lidstaat waar de webserver zich bevindt vanwaar de betrokken gegevens worden verzonden kan niet als enig aanknopingspunt gelden

38

Art. 6.1 Brussel I VO

Bevoegdheid van het gerecht van de woonplaats van één der verweerders, op voorwaarde dat

- er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat
- dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting,
- teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven

'Spin in het web' theorie & HvJ 13 juli 2006, C-539/03,

Roche

□ Nederlandse rechter verklaarde zich bevoegd

- Als rechter van de plaats van het hoofdkantoor van een concern wanneer vanuit dit kantoor een beleidsplan is ontwikkeld dat aanleiding gaf tot de inbreuk op eenzelfde Europees octrooi in verschillende landen
- Ook voor inbreukvorderingen tegen de andere buitenlandse vennootschappen van hetzelfde concern die inbreuk plegen in die andere landen

□ HvJ: afwijzing van theorie in *Roche*-arrest 2006

- Het is niet mogelijk om - samen met het Nederlandse moederbedrijf dat inbreuk pleegt op een Europees octrooi - ook het Duitse dochterbedrijf in Nederland te dagvaarden wegens inbreuk in Duitsland op hetzelfde Europese octrooi, omdat het niet om hetzelfde octrooi gaat.
- Fel bekritiseerd ovw inperking werkingssfeer art. 6.1. binnen het domein van de intellectuele rechten

40

HvJ *Roche/Primus*, 13 juli 2006 (C-539/03)

Roche

Art. 6.1 vereist risico van onverenigbare beslissingen'

- Mogelijkheid van divergentie tussen beslissingen is niet voldoende
- Divergentie moet zich voordoen in het kader van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens

In casu geen zelfde situatie feitelijk en rechtens

- Verschillende partijen + de in verschillende verdragsluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken zijn niet dezelfde.
- een rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een Europees octrooi wordt beoordeeld naar (onderscheiden) nationaal recht
- Dus geen risico van eventuele divergenties tussen de beslissingen van de betrokken gerechten

41

HvJ Roche/Primus, 13 juli 2006 (C-539/03)

- ☐ Art 6(1) is niet van toepassing ter zake van inbreuk op een Europees octrooi
 - waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard
 - voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten,
- ☐ zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen.

42

H.v.J. 12 juli 2012, C-616/10 Solvay/Honeywell



- ☐ De mogelijkheid van onverenigbare beslissingen bestaat - en artikel 6.1 moet worden toegepast - in een situatie
 - waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten (BE + NL)
 - in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten (NL),
 - ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in nog een andere lidstaat
 - ✓ Inbreuk werd geclaimd in Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland.
 - wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product
- ☐ In casu ?
 - Beoordeling komt toe aan de nationale rechter
 - Hij dient bij de beoordeling of een risico van onverenigbare beslissingen bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken (zie richtsnoeren in het arrest).

43

Art. 6.1 & inbreuk auteursrecht

- ☐ HvJ EU, 1 december 2011, zaak C-145/10, *Painer t. Standard*
 - Is Oostenrijkse rechtbank bevoegd t.a.v. (ook) Duitse verweerders voor inbreuk op auteursrecht fotografie ?



44

HvJ EU, C-145/10 & art. 6.1

- ❑ Enge interpretatie vermits beginselbevoegdheidsregel van art. 2
- ❑ Toepassingsvoorwaarden art. 6.1
 - Voldoende nauwe band
 - Hetzelfde feitencomplex
 - Gevaar voor onverenigbare beslissingen is geen voorwaarde voor artikel 6.1!
 - ✓ Art. 6.1. gaat uit van het abstracte gevaar (conclusie AG)
- ❑ Art. 6.1 vereist niet dat de tegen de verschillende verweerders ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrond hebben
 - Is relevante factor maar niet onmisbaar
 - Noteer : eis = identieke inbreuken op het auteursrecht maar auteursrecht is verschillend per lidstaat (verschillende rechtsgrondslag)
 - "Mits voor de verweerders voorzienbaar was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat van één van hen"
 - Cf. Arrest *Freeport* (C-98)
- ❑ = nuancering arrest *Roche/Primus*, 13 juli 2006 (C-539/03) ?

45

Art. 6.1 & Inbreuk GMmerk = eengemaakte titel



- ❑ Rb Den Haag, 24 oktober 2012, G-Star/H&M
 - verklaart zich bevoegd t.a.v. van de buitenlandse verweerders
- ❑ De H&M AB en H&M B.V. plegen tezamen door verhandeling van dezelfde producten (kledij waarop een met het merk 'RAW' overeenstemmend teken is aangebracht) inbreuk op dezelfde *Gemeenschapsmerken* zodat gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen als bedoeld in art. 6.1 Brussel I VO
 - Er is dus sprake van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens.

46

Art. 31: voorlopige of bewarende maatregelen

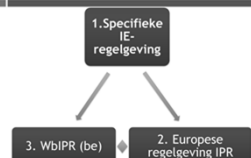
- ❑ Bevoegdheid zelfs indien gerecht van andere lidstaat exclusief bevoegd is voor het bodemgeschil
 - Er moet een 'real connecting link' zijn tussen maatregelen en forum
 - ✓ Zie vaste rechtspraak *Denilauler* en *Van Uden*
 - Exclusieve bevoegdheid uit art. 22.4 staat toepassing van art. 31 niet in de weg
 - ✓ Zie supra, arrest *Solvay/Honeywell* 2012
 - Voorlopige Cross-border beslissing mogelijk

47

3. Wetboek Internationaal Privaatrecht & IER

- Specifieke bevoegdheidsregels
Artikel 86
- Specifieke verwijzingsregels
Art. 93-95

IPR issue m.b.t. IE-recht



Bijzondere bevoegdheidsregel art. 86 al. 1

- ☐ *De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien de vordering een tot het Belgisch grondgebied beperkte bescherming betreft.*

☐ = aanvullende bevoegdheidsgrond

- gevolg van het territorialiteitsbeginsel in IER
 - ✓ Geen grensoverschrijdende maatregelen mogelijk indien vordering is gesteund op art. 86 al. 1
- Evenwel : mogelijkheid toepassing algemene bevoegdheidsgronden
 - Wel grensoverschrijdende maatregelen mogelijk

49

Bijzondere bevoegdheidsregel art. 86 al. 2

- ☐ *In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de registratie of de rechtsgeldigheid van intellectuele eigendomsrechten die aanleiding geven tot neerlegging of registratie, indien de neerlegging of registratie in België is verzocht, heeft plaatsgehad of wordt geacht te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst*
 - Geen toepassing op auteursrecht en naburige rechten

☐ = afwijkende bevoegdheidsgrond

- Geschillen over de registratie of geldigheid van een Belgisch IER
 - ✓ In overeenstemming met art. 22 (4) Brussel I-VO
 - ✓ Bijv. registratie Belgisch octrooi of Belgisch luik van een Europees octrooi
- Exclusieve bevoegdheidsgrond !
 - ✓ Vordering kan niet worden gesteund op algemene gronden!
 - ✓ Belgische rechter kan buitenlands vonnis over registratie of rechtsgeldigheid van een Belgisch IER niet erkennen! (zie ook art. 95 WbIPR)

50

Toepasselijk recht IER: art. 93

➔ 2 verwijzingsregels

- 1) *De intellectuele eigendomsrechten worden beheerst door het recht van de Staat voor het grondgebied waarvan de bescherming van de eigendom wordt gevraagd.*
- 2) *De vaststelling wie de oorspronkelijke titularis is van een industrieel eigendomsrecht wordt evenwel beheerst door het recht van de Staat waarmee de intellectuele activiteit de nauwste banden heeft. Wanneer de activiteit plaatsvindt in het kader van contractuele betrekkingen wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat voornoemde Staat die is waarvan het recht op die betrekkingen van toepassing is.*

51

Bijv. zaak 'Pipi Langkous' (Vz Kh Antwerpen 20 sept. 2011)

☐ Stakingsvordering

- Eiseres : Zweedse onderneming
 - ✓ Overdracht rechten door Astrid Lindgren bij overeenkomst van 1998
- Verweerster : Belgische groothandelaar PL spullen

☐ Beoordeling geldigheid overeenkomst

- Verweerster : op basis art. 93 en 94
 - ✓ Toepassing lex protectionis = art. 3 AW met strikte regels!!!
- Rb.: toepassing van Zweeds recht via uitweg art. 19
 - ✓ 'rechtsfeit van de overdracht is zeer nauw verbonden met Zweden'
 - ✓ Toepassing art. 93 ook moeilijk te verzoenen met art. 79 AW

52